

## Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104020 in Sachen

Compagnie des Montres Longines, Francillon SA (Longines Watch Co. Francillon Ltd)

2610 Saint-Imier

### Widersprechende Partei

vertreten durch

RENTSCH PARTNER AG  
Kirchenweg 8  
Postfach  
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 694455 - LONGINES ((fig.))



gegen

Puning Jintaiyun E-commerce Co., Ltd  
Room 2 from the east of the first floor of Building 2, Xilong Xinxiangyuan, Liusha North Street,  
515300 Puning City  
CN-China

### Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

H.LI  
MSA - 41A route des Jeunes  
1227 Carouge

CH-Marke Nr. 811794 - LGONIES ((fig.))



Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum  
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle  
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale  
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g  
CH-3003 Bern  
T +41 31 377 77 77  
info@ipi.ch | www.ige.ch

in Erwägung gezogen:

## I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 811794 - "LGONIES ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 19.03.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
  - 9 *Computer; Zählwerke; Fotokopiergeräte (fotografische, elektrostatische, thermische); Mobiltelefone; Lautsprecher; Rückfahrkameras für Fahrzeuge; Zellschalter (Elektrizität); elektrische Batterien; Smartwatches.*
  - 14 *Barren aus Edelmetall; Schmuckschatullen; Perlen (Schmuck); Schmuckwaren (Juwelierwaren); Kunstgegenstände aus Edelmetall; elektrische Uhren; Armbanduhren; Uhren; Uhrengehäuse (Taschen-/Armbanduhren); Uhrenarmbänder.*
  - 35 *Werbung; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel; Verwaltung von Handelsbetrieben; Bereitstellung von Geschäftsinformationen über eine Website; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische, medizinische und veterinärmedizinische Artikel sowie Hygienepräparate; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken.*
2. Am 05.06.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf. Gleichzeitig stellte sie einen Antrag auf Sistierung dieses Widerspruchsverfahrens bis zum rechtskräftigen Abschluss des am 19.04.2024 eingeleiteten verwaltungsrechtlichen Widerrufsverfahren gegen den Eintragungsentscheid betreffend die CH-Marke Nr. 811794 - "LGONIES ((fig.))".
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 694455 - "LONGINES ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
  - 9 *Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils pour le traitement de paiements électroniques, appareils pour le traitement de transactions de paiements sans numéraire; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; appareils permettant de passer des fichiers son comprimés (MP3); machines à calculer et équipement pour le traitement d'informations, logiciels; jeux pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; logiciels de jeu électronique pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs à porter au poignet, montres intelligentes (smartwatches), tablettes électroniques et dispositifs informatiques et mobiles, baladeurs numériques, téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); appareils et instruments de télécommunication; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, notamment téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); appareils électroniques de poche pour l'accès à Internet et l'envoi, la réception, l'enregistrement et le stockage de messages courts, de messages électroniques, d'appels téléphoniques, de fax, de vidéo-conférences, d'images, de sons, de musique, de texte et autres données numériques; appareils électroniques de poche pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données ou de messages; appareils électroniques de poche pour suivre ou organiser des informations personnelles; appareils électroniques de poche pour le repérage universel (GPS) et l'affichage de cartes géographiques et d'informations de transport; appareils électroniques de poche pour la détection, le stockage, le suivi, la surveillance et la transmission de données relatives à l'activité de l'utilisateur, à savoir la position, l'itinéraire, la distance parcourue, le rythme cardiaque; housses pour les ordinateurs, téléphones mobiles et portables; appareils et instruments optiques notamment lunettes, lunettes de soleil, loupes; étuis à lunettes, à lunettes de soleil et à loupes; batteries et piles pour ordinateurs et appareils électroniques, batteries et piles pour l'horlogerie et les instruments chronométriques.*
  - 14 *Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir bagues, boucles d'oreilles, boutons*

*de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, ancras, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.*

- 35 *Services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par radio et télévision et via d'autres moyens électroniques de produits horlogers et de produits de bijouterie; présentation de produits horlogers et de produits de bijouterie sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des tiers; promotion des ventes de bijouterie et de produits horlogers pour des tiers; services de publicité, de marketing et de relations publiques; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.*
4. Mit Verfügung vom 12.06.2024 hat das Institut den Sistierungsantrag der widersprechenden Partei abgewiesen. Mit gleicher Verfügung wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
  5. Mit Schreiben vom 09.07.2024 reichte die widersprechende Partei unaufgefordert eine Eingabe ein. Diese wurde der widerspruchsgegnerischen Partei am 10.07.2024 zur Kenntnisnahme zugestellt.
  6. Innert Frist hat die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht.
  7. Deshalb schloss das IGE mit Verfügung vom 23.07.2024 die Verfahrensinstruktion ab.
  8. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

## II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 27.06.2016, die angefochtene Marke am 23.02.2024 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

## III. Materielle Beurteilung

### A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

### B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch

wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf [www.ige.ch](http://www.ige.ch)).

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

- 9 *Computer; Zählwerke; Fotokopiergeräte (fotografische, elektrostatische, thermische); Mobiltelefone; Lautsprecher; Rückfahrkameras für Fahrzeuge; Zellenschalter (Elektrizität); elektrische Batterien; Smartwatches.*
- 14 *Barren aus Edelmetall; Schmuckschatullen; Perlen (Schmuck); Schmuckwaren (Juwelierwaren); Kunstgegenstände aus Edelmetall; elektrische Uhren; Armbanduhren; Uhren; Uhrengehäuse (Taschen-/Armbanduhren); Uhrenarmbänder.*
- 35 *Werbung; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel; Verwaltung von Handelsbetrieben; Bereitstellung von Geschäftsinformationen über eine Website; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische, medizinische und veterinärmedizinische Artikel sowie Hygienepräparate; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken.*

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

- 9 *Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils pour le traitement de paiements électroniques, appareils pour le traitement de transactions de paiements sans numéraire; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; appareils permettant de passer des fichiers son comprimés (MP3); machines à calculer et équipement pour le traitement d'informations, logiciels; jeux pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; logiciels de jeu électronique pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs à porter au poignet, montres intelligentes (smartwatches), tablettes électroniques et dispositifs informatiques et mobiles, baladeurs numériques, téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); appareils et instruments de télécommunication; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, notamment téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); appareils électroniques de poche pour l'accès à Internet et l'envoi, la réception, l'enregistrement et le stockage de messages courts, de messages électroniques, d'appels téléphoniques, de fax, de vidéo-conférences, d'images, de sons, de musique, de texte et autres données numériques; appareils électroniques de poche pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données ou de messages; appareils électroniques de poche pour suivre ou organiser des informations personnelles; appareils électroniques de poche pour le repérage universel (GPS) et l'affichage de cartes géographiques et d'informations de transport; appareils électroniques de poche pour la détection, le stockage, le suivi, la surveillance et la transmission de données relatives à l'activité de l'utilisateur, à savoir la position, l'itinéraire, la distance parcourue, le rythme cardiaque; housses pour les ordinateurs, téléphones mobiles et portables; appareils et instruments optiques notamment lunettes, lunettes de soleil, loupes; étuis à lunettes, à lunettes de soleil et à loupes; batteries et piles pour ordinateurs et appareils électroniques, batteries et piles pour l'horlogerie et les instruments chronométriques.*
- 14 *Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et accessoires pour les produits précités à savoir*

*aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.*

- 35 *Services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par radio et télévision et via d'autres moyens électroniques de produits horlogers et de produits de bijouterie; présentation de produits horlogers et de produits de bijouterie sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des tiers; promotion des ventes de bijouterie et de produits horlogers pour des tiers; services de publicité, de marketing et de relations publiques; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.*

#### Angefochtene Waren in Klasse 9

4. *Montres intelligentes (smartwatches)* und *Smartwatches* sind offensichtlich identisch. Das Gleiche gilt für *ordinateurs und Computer, téléphones mobiles et portables* und *Mobiltelefone*.
5. Angefochten sind weiter *elektrische Batterien*. Die ältere Marke beansprucht *batteries et piles pour ordinateurs et appareils électroniques, batteries et piles pour l'horlogerie et les instruments chronométriques*. Es besteht mithin Warengleichheit. Insoweit als die angefochtenen Waren auch elektrische Batterien umfassen, die in Zusammenhang mit weiteren Waren verwendet werden können, besteht aufgrund des sehr ähnlichen herstellungstechnischen Know-hows, der weitgehenden Übereinstimmung betreffend deren Zweckbestimmung, des Austauschverhältnisses und der gleichen Vertriebsstätten hochgradige Warengleichartigkeit.
6. Die Widerspruchsmarke beansprucht die breite Formulierung *Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images*. Unter diese Waren fallen auch die angefochtenen *Fotokopiergeräte (fotografische, elektrostatische, thermische)*, da ein Fotokopiergerät nichts anderes macht, als Bilder zu reproduzieren. Unter die *Appareils pour la reproduction du son* fallen zudem auch die angefochtenen *Lautsprecher*. Es ist somit von Warengleichheit auszugehen.
7. Die angefochtene Marke beansprucht weiter die Ware *Zählwerke*. Ein Zählwerk ist eine Vorrichtung zum Erfassen und Anzeigen von Anzahl und Menge (vgl. Online Enzyklopädie Wikipedia, auf <https://de.wikipedia.org>, abgerufen am 16.09.2024). Diese Ware fällt unter die breite Formulierung *machines à calculer et équipement pour le traitement d'informations* der älteren Marke. Es besteht somit Warengleichheit.
8. Unter die *Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images* der Widerspruchsmarke fallen auch Kameras. Gerade Digitalkameras verfügen über die Funktion, Bilder aufzunehmen und diese über einen Bildschirm wiederzugeben. Die angefochtenen *Rückfahrkameras* werden somit durch die Waren der Widerspruchsmarke abgedeckt. Es besteht mithin Warengleichheit.
9. Schliesslich beansprucht die angefochtene Marke *Zellenschalter (Elektrizität)*. Diese fanden insbesondere im Rahmen von Batterieanlagen Verwendung (vgl. VDE Leipzig/Halle, auf [www.vde-leipzig-halle.de](http://www.vde-leipzig-halle.de), abgerufen am 16.09.2024). Diese Waren sind somit gleichartig zu *batteries et piles pour ordinateurs et appareils électroniques, batteries et piles pour l'horlogerie et les instruments chronométriques*, zumal sie in einem Ergänzungsverhältnis zueinanderstehen.

#### Angefochtene Waren in Klasse 14

10. Die Widerspruchsmarke beansprucht mit *Métaux précieux et leurs alliages* einen breiten Oberbegriff in Klasse 14. Dieser umfasst die *Barren aus Edelmetall* der angefochtenen Marke. Es besteht somit Identität.
11. Die verschiedenen Bijouterie und Schmuckwaren der Widerspruchsmarke, nämlich *bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates*, sind identisch oder zumindest hochgradig gleichartig zu den angefochtenen *Perlen (Schmuck)* sowie *Schmuckwaren (Juwelierwaren)*.
12. Mit *horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins*

*pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie* beansprucht die ältere Marke verschiedene Uhren wie auch Uhrenbestandteile. Die angefochtenen *elektrische Uhren; Armbanduhren; Uhren; Uhrengehäuse (Taschen-/Armbanduhren); Uhrenarmbänder* können dabei alle unter die Waren der Widerspruchsmarke subsumiert werden. Die im Konflikt stehenden Waren sind somit identisch.

13. Die angefochtene Marke beansprucht weiter die Ware *Schmuckschatullen*. Diese sind identisch zu *coffrets à bijoux* der Widerspruchsmarke.
14. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *Figuren aus Edelmetall oder damit plattiert (Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à savoir figurines [...])* sind identisch zu *Kunstgegenstände aus Edelmetall* der angefochtenen Marke. Insofern als die angefochtenen Kunstgegenstände auch noch weitere Kunstgegenstände als die *figurines* umfassen, besteht aufgrund des Austauschverhältnisses, der gleichen Zweckbestimmung, der gleichen Abnehmerkreise und Vertriebsstätten hochgradige Warengleichartigkeit.

#### Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

15. Die Widerspruchsmarke beansprucht mit *Services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par radio et télévision et via d'autres moyens électroniques de produits horlogers et de produits de bijouterie* Detailhandelsdienstleistungen im Bereich Uhren und Bijouteriewaren. Detailhandelsdienstleistungen für unterschiedliche Waren gelten als hochgradig gleichartig, da das zur Erbringung dieser Dienstleistung nötige Know-how dasselbe ist und diese Dienstleistungen in einem Ergänzungsverhältnis zueinanderstehen. Entsprechend sind die angefochtenen *Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische, medizinische und veterinärmedizinische Artikel sowie Hygienepreparate* hochgradig gleichartig zu den *Services de vente au détail et en gros* der älteren Marke.
16. Mit der gleichen Argumentation besteht ebenfalls eine hochgradige Dienstleistungsgleichartigkeit zwischen *présentation de produits horlogers et de produits de bijouterie sur tout moyen de communication pour la vente au détail* der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Dienstleistung *Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel*.
17. Die *services de publicité* der Widerspruchsmarke entsprechen der Dienstleistung *Werbung* der angefochtenen Marke. Somit besteht Dienstleistungsgleichheit.
18. Die Dienstleistung *travaux de bureau* der Widerspruchsmarke umfasst rein administrative Tätigkeiten wie die angefochtene *Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken*. Diese konkurrierenden Dienstleistungen sind somit gleich.
19. Die Dienstleistung *gestion des affaires commerciales* der Widerspruchsmarke umfasst die angefochtene Dienstleistung *Verwaltung von Handelsbetrieben*. Es besteht somit Dienstleistungsgleichheit.
20. Die Dienstleistung *Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen* ist eine Form von Detailhandel. Es bestehen somit klare markenrechtlich relevante Berührungspunkte zu *services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par radio et télévision et via d'autres moyens électroniques de produits horlogers et de produits de bijouterie* der Widerspruchsmarke. Die konkurrierenden Dienstleistungen sind somit hochgradig gleichartig.
21. Bei *gestion d'affaires commerciales* sowie *administration commerciale* der Widerspruchsmarke handelt es sich um in der Nizza Klassifikation enthaltene Oberbegriffe der Klassenüberschrift der Klasse 35 (vgl. hierzu Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, SR 0.232.112.9, und die auf diese gestützte internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, 12. Auflage, 1.1.2024), welche sämtliche Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Leitung der Geschäfte oder der Erfüllung der kaufmännischen Aufgaben eines Industrie- oder Handelsunternehmens umfassen (vgl. hierzu auch die erläuternden Bemerkungen [notes explicatives] zu den Dienstleistungen der Klasse 35, unter <https://www.wipo.int/classifications/nice>). Die angefochtenen *Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur* umfassen weitgehend Tätigkeiten, die zu den oben aufgeführten Aufgaben eines Industrie- oder Handelsunternehmens gehören. Bei den konkurrierenden Dienstleistungen handelt es sich somit um nahverwandte Tätigkeitsbereiche, die darüber hinaus dieselben fachlichen Qualifikationen voraussetzen

und sich an dieselben Abnehmer richten (vgl. Entscheid des Instituts, W 102433, auf <https://ph.ige.ch>). Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.

22. Die Dienstleistungen *promotion des ventes pour des tiers; promotion des ventes de bijouterie et de produits horlogers pour des tiers; services de publicité, de marketing et de relations publiques* der Widerspruchsmarke bestehen im Wesentlichen darin, andere beim Verkauf ihrer Waren und Dienstleistungen zu unterstützen, indem sie deren Einführung und/oder Verkauf fördern, oder die Position des Kunden auf dem Markt zu stärken und durch Werbung einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Diese Dienstleistungen werden von spezialisierten Unternehmen erbracht, die die Bedürfnisse ihrer Kunden untersuchen und alle notwendigen Informationen und Ratschläge für die Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen bereitstellen und Dienstleistungen zur Verfügung stellen und eine personalisierte Strategie für die Werbung für ihre Waren und Dienstleistungen über Zeitungen, Websites, Videos, das Internet usw. Daher sind diese Dienstleistungen teilweise mit der strittigen Dienstleistung *Bereitstellung von Geschäftsinformationen über eine Website* vergleichbar, da sie denselben Zweck verfolgen, nämlich die die Führung eines erfolgreichen Unternehmens zu erleichtern. Übereinstimmungen bestehen auch betreffend Anbieter und das angesprochene Publikum. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen (vgl. auch Opposition No B 3 192 103 des EUIPO vom 18.03.2024, auf <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW>).
23. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise teils hochgradige Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

### C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "LONGINES ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "LGONIES ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).
3. Zwar ist bei der älteren Marke das figurative Element wesentlich kleiner als das Worzelement. Nichtsdestotrotz ist die Kombination der Darstellung einer stilisierten Sanduhr, falls diese überhaupt erkannt wird, die links und rechts über Flügel verfügt, weder banal noch üblich und vermag aufgrund ihrer Grösse den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke wesentlich zu beeinflussen.
4. Das figurative Element des angefochtenen Zeichens setzt sich aus einer in der Mitte rechteckigen Gestaltung zusammen, die sich nach links und rechts erweitert, wobei die längliche Ausdehnung von oben nach unten abnimmt. Im Rechteck befindet sich eine weitere Gestaltung, die aufgrund ihrer geringen Grösse nur von einem Teil der Abnehmer allenfalls als Buchstabenkombination "LN" erkannt werden dürfte.
5. Im Gegensatz zur Widerspruchsmarke können in dieser grafischen Gestaltung kaum Flügel erkannt werden, sondern einzig parallele Linien. Auch diese Gestaltung vermag dem angefochtenen Zeichen durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen, so dass bei beiden im Konflikt stehenden Zeichen die figurativen Elemente nicht vernachlässigt werden dürfen.
6. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren

(vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3 mit Verweis auf BVGer B-6628/2019, E. 2.3.1 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)).

7. Der Gesamteindruck von Wortelementen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*). Die Widerspruchsmarke verfügt über acht, die angefochtene über sieben Buchstaben. Dabei enthält das angefochtene Zeichen mit Ausnahme des zweiten N sämtliche Buchstaben des älteren Zeichens, die teils an identischer Stelle stehen. Aufgrund dieser Übereinstimmungen sowie der identischen Anfang- und Endbuchstaben ist von einer klaren Ähnlichkeit im Schriftbild auszugehen.
8. Bei französischer oder englischer Aussprache setzt sich die Widerspruchsmarke aus zwei Silben zusammen. Dies im Gegensatz zur angefochtenen Marke, die nicht in einem Wort ausgesprochen wird. Vielmehr wird der Buchstabe L separat betont, die nachfolgende Buchstabenkombination in zwei Silben ausgesprochen, wobei trotz der Identität der Buchstaben aufgrund der geänderten Platzierung eine abweichende Vokalfolge besteht. Diese Abweichung in den Silben bewirkt, trotz des identischen Anfangsbuchstabens, eine unterschiedliche Klangwirkung, so dass keine klangliche Ähnlichkeit zwischen den Wortelementen der im Konflikt stehenden Zeichen gegeben ist.
9. Weder "Longines" noch "Lgonies" kommt in den Prüfungssprachen eine Bedeutung zu. Ein Vergleich auf der begrifflichen Ebene ist somit nicht möglich.
10. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von zwei Bildelementen sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Zeichen auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Massgebend sind jeweils der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2).
11. Wie oben in Ziff. 3 ausgeführt, kann das figurative Element der älteren Marke als Sanduhr mit Flügeln interpretiert werden. Demgegenüber kann im grafischen Element des angefochtenen Zeichens kein Motiv erkannt werden. Hingegen gilt es zu beachten, dass beide figurativen Elemente ähnlich aufgebaut sind. Sie verjüngen sich von oben nach unten. Sie stehen mittig direkt unter den Wortelementen, wobei jeweils der erste und letzte Buchstabe über das figurative Element hinausragen. Beide Gestaltungen weisen in deren Mitte ein Rechteck auf, von dem nach rechts und links horizontale Balken abgehen. In den Rechtecken befindet sich jeweils eine weitere Gestaltung, die aber nur bei genauem Hinsehen erkannt wird. Beide figurativen Gestaltungen wirken dabei als Sockel der jeweiligen Wortelemente "LONGINES" und "LGONIES". Bedingt durch die ähnliche Anordnung der Einzelelemente und deren Gestaltung liegen somit im Gesamteindruck wesentliche Übereinstimmungen vor, so dass diese im Konflikt stehenden figurativen Elemente als ähnlich zu qualifizieren sind.
12. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

#### D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie erworben bzw. in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die relevanten Verkehrskreise bezüglich der Waren Klassen 9 bestehen aus Durchschnittskonsumenten und

Fachkreisen, welche die in Frage stehenden Waren mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit nachfragen. Letztere werden nicht täglich erworben bzw. decken nicht nur alltägliche Bedürfnisse ab und setzen daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus (vgl. BVGer B-3663/2011, E. 4.2.1 ff. – INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE). Waren der Klasse 14 (Uhren und Schmuckwaren) können als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt erworben werden, aber auch als billige Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des täglichen Bedarfs, weshalb von durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausgegangen wird (vgl. BVGer B-2717/2015, E. 3.1 – JOOP! / LOOP BY HARRY WINSTON). Detailhandelsdienstleistungen in Klasse 35 richten sich in erster Linie an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten, die im entsprechenden Warenbereich tätig sind (vgl. Urteil des BVGer B-6856/2014 vom 24. März 2016 E. 4.2 "sportsdirect.com (fig.)/sportdirect.com (fig.)"). Sie werden mit einer grösseren Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. BVGer B-2711/2016, E. 4 – THE BODY SHOP // THE FACE SHOP (fig.)). Von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad wird auch in Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klassen 35 (Geschäftsführungs-, Management- und Werbedienstleistungen) ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. BGer in sic! 2022, 34, E. 6.6.1 – Tellco Holding / Tell et al.).

3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
4. Dem Wortelement "LONGINES" der Widerspruchsmarke kommt als Fantasiewort weder eine beschreibende noch übliche Bedeutung zu. Das Gleiche gilt auch für das figurative Element. Die Widerspruchsmarke ist somit originär durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die widersprechende Partei geht in ihrer Widerspruchsschrift von einer institutsnotorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke aus.
5. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Entscheid B-4408/2022, E. 6.3 ff. – LONGINES (fig.) // LOSENGS (fig.) festgehalten, dass das Wortelement der Widerspruchsmarke über eine hohe Bekanntheit verfügt, was hingegen nicht für das figurative Element gelte. Die erhöhte Bekanntheit wurde dabei neben *montres* und *instruments de mesures de temps* auch für die übrigen in Klasse 14 beanspruchten Waren anerkannt, mit Ausnahme der *métaux et leurs alliages*.
6. Betreffend die in Klasse 9 und 35 beanspruchten Waren und Dienstleistungen wurden keine Belege zum Nachweis einer erhöhten Bekanntheit eingereicht. Zudem ist dem Institut auch nicht bekannt, dass die widersprechende Partei in diesem Waren und Dienstleistungssektor tätig wäre. Eine institutsnotorische Bekanntheit ist somit bezüglich letztgenannter Waren und Dienstleistungen nicht gegeben. Schliesslich gilt es zu beachten, dass die Frage der erhöhten Bekanntheit und des Schutzzumfanges nicht definitiv geklärt werden muss, da die Verwechslungsgefahr auch bei Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem entsprechend normalen Schutzzumfang zu bejahen ist.
7. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: die angefochtene Marke übernimmt bis auf den zweiten N sämtliche Buchstaben der älteren Marke. Die beiden Buchstaben am besonders prägenden Zeichenanfang und der Schlussbuchstabe sind dabei identisch. Weiter sind die Buchstaben der angefochtenen Marke im gleichen Schrifttyp gehalten wie die Buchstaben der Widerspruchsmarke. Daraus resultiert eine klare Ähnlichkeit im Schriftbild. Weiter weisen auch die grafischen Elemente, die als Sockel der Wortelemente erscheinen, Ähnlichkeiten in deren Gestaltung auf. Dies bewirkt, dass im Gesamteindruck sich ähnliche Zeichen gegenüberstehen und das angefochtene Zeichen den markenrechtlich gebotenen Zeichenabstand nicht einhält.
8. Aufgrund der festgestellten Zeichenähnlichkeit, der Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. -gleichartigkeit ist die Verwechslungsgefahr auch bei erhöhter Aufmerksamkeit und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 104020 wird daher gutgeheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 811794 "LGONIES ((fig.))" widerrufen.

#### IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte Stellungnahmen werden in der Regel nicht entschädigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel angeordnet. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

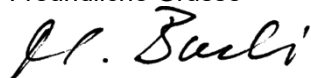
Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1.  
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104020 wird gutgeheissen.
2.  
Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 811794 - "LGONIES ((fig.))" wird widerrufen.
3.  
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.  
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.  
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 25. September 2024

Freundliche Grüsse



Marc Burki

**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).